
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0248-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:

“AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE”

ACRISURE, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-1796)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0325-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con tres minutos del once de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **ACRISURE, LLC**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Otawa Avenue SW, Grand Rapids, MI 49503 Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:57:39 del 4 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **ACRISURE, LLC**, solicitó el registro de la marca de servicios: “**AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE**”, para proteger y distinguir en clase 35 servicios de consultoría en valoración de riesgos comerciales; servicios de consultoría en administración de riesgos comerciales; servicios de consultoría de negocios, servicios de consultoría en recursos humanos; servicios de dirección y guía en la recuperación de seguros y de conciliación de seguros, a saber, adaptación de las solicitudes de los consumidores de cotizaciones de pólizas de seguro captadas a través de Internet a corredores de seguros precalificados, a agentes y a agencias interesadas en esas solicitudes; servicios de gestión de riesgos comercios; servicios de la puesta en relación de los consumidores con profesionales en el campo de los bienes raíces; servicios de la puesta en relación de los prestatarios con posibles prestamistas en el campo de los préstamos hipotecarios y de consumo.

Mediante resolución de las 08:57:39 del 4 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y está compuesto por términos genéricos y de uso común, por lo que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **ACRISURE, LLC**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1. No son consumidores quienes van a hacer uso de los servicios que se ofrece, sino que son los usuarios.
2. No hay trato igualitario entre su representada y aquellas empresas que en el mismo Registro de Marcas concedió protección aun cuando entre sus marcas se incluyeron los términos **ADVANTAGE** y **EXTRAORDINARY**. No se aplican los

principios que rigen la OMPI en nuestra oficina de marcas, sino que priva un criterio subjetivo de lo que puede o no ser inscrito.

3. Se debe tomar en cuenta la jurisprudencia, cita que es fuente del derecho, existen marcas inscritas con los términos ADVANTAGE y EXTRAORDINARY.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Para acceder al registro, el signo debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo debe cumplir intrínsecamente con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, que impiden el registro marcario, los cuales se encuentran contenidos en el artículo

7 de la Ley de marcas, dentro del cual la autoridad registral consideró de aplicación el siguiente:

Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

Sin embargo, este Tribunal considera que al signo propuesto también le es de aplicación el inciso d) del citado numeral, que al respecto indica:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmissible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que

cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesisura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (**CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

“...La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos

descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca... ”. (**Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115**).

En lo que respecta a la frase “**AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE**”, es claro que es atributiva de cualidades, sin dividir la composición de la marca se evidencia que está compuesta por tres palabras en el idioma inglés, escritas en mayúscula “**AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE**”, en este caso esa frase traducida del inglés al español es “**UNA VENTAJA EXTRAORDINARIA**” que son palabras ampliamente conocidas en nuestro entorno, lo que en definitiva le otorgará una ventaja ante sus competidores.

Claramente describe cualidades sobre la calidad del servicio que se marcaría con el signo “**AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE**”, por lo que respecto de los servicios que se pretenden proteger con el signo, la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en el inciso g) del artículo 7 antes citado, ya que no tiene distintividad y además también incurre en la prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, ya que describe cualidades de los productos, le otorga a los productos una categoría de ser mejores, de tener una ventaja extraordinaria, sin ningún otro elemento en el conjunto que permita individualizarlo e identificarlo en el mercado y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción.

El signo pedido utiliza términos descriptivos directos “**AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE**”, que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de servicios de utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de

sus servicios. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registración; es necesario la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la propuesta **“AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE”**, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Además, cabe indicar a la apelante que el hecho de que existan signos inscritos iguales o semejantes, no da mérito para que se inscriban signos que no superen el filtro de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, ello aunado a los alcances del principio de independencia marcaria, el cual prevé que cada signo ingresado a la corriente registral debe ser analizado de manera independiente, bajo determinados criterios y conforme a su propia naturaleza y fin, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos y a los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como de los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese

sentido.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 35 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso g) y el d) agregado por este Tribunal del artículo 7) de la Ley de marcas, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **ACRISURE, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:57:39 del 4 de mayo de 2023, la que se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas apoderada especial de la empresa **ACRISURE, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:57:39 del 4 de mayo de 2023, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la inscripción del signo **“AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE”** en clase 35 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:00 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:39 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:05 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:50 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:11 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74